ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)
z 22. júna 2005 *

Vo veci T-19/04,

Metso Paper Automation Oy, so sídlom v Helsinkách (Fínsko), v zastúpení: J. Tanhuanpää, advokát,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: S. Laitinen, splnomocnená zástupkyňa,

žalovanému,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 17. novembra 2003 (vec R 842/2002-1), týkajúcemu sa prihlášky slovnej ochrannej známky Spoločenstva PAPERLAB,

* Jazyk konania: angličtina.

METSO PAPER AUTOMATION/ÚHVT (PAPERLAB)

SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
(štvrtá komora),

v zložení: predseda komory H. Legal, sudcovia P. Mengozzi a I. Wiszniewska-Białecka,

tajomník: B. Pastor, zástupkyňa tajomníka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 19. januára 2004,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 26. apríla 2004,

po pojednávaní zo 16. februára 2005,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 13. februára 2002 podala žalobkyňa prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146), v znení zmien a doplnení.

2 Ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, je slovné označenie PAPERLAB.

3 Tovary, pre ktoré sa zápis ochrannej známky žiada, patria do triedy 9 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „Počítačové vybavenie a meracie prístroje na kontrolu a testovanie papiera".

4 Rozhodnutím z 18. septembra 2002 prieskumový pracovník zamietol prihlášku podľa článku 38 nariadenia č. 40/94, pretože prihlasovaná ochranná známka nemala rozlišovaciu spôsobilosť a opisovala dotknuté tovary v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 40/94.

5 Dňa 14. októbra 2002 žalobkyňa podala odvolanie proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka na ÚHVT.

6 Rozhodnutím zo 17. novembra 2003, ktoré bolo oznámené žalobkyni listom z 20. novembra 2003, prvý odvolací senát ÚHVT potvrdil rozhodnutie prieskumového pracovníka, pokiaľ ide o zamietnutie prihlášky na základe článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 a vrátil vec prieskumovému pracovníkovi na ďalšie vybavenie zápisu ochrannej známky na základe článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94.

Návrhy účastníkov konania

7 Žalobkyňa navrhuje, aby Súdny dvor:

— zrušil napadnuté rozhodnutie v časti, v ktorej zamieta zápis slovnej ochrannej známky PAPERLAB na základe článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

8 ÚHVT navrhuje, aby Súdny dvor:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

9 Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza jediný žalobný dôvod vyvodený z porušenia článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.

Tvrdenia účastníkov konania

10 Žalobkyňa tvrdí, že ochranná známka PAPERLAB neopisuje tovary, pre ktoré sa zápis žiada, ale že je len sugestívna. V tomto ohľade uvádza tri tvrdenia.

11 Po prvé, nie je možné preukázať priamu súvislosť medzi ochrannou známkou PAPERLAB a dotknutými tovarmi. Výraz „paperlab" je vymyslený názov, pretože spojenie výrazov „paper" a „lab" je neobvyklé. Ochranná známka PAPERLAB má miesto a osobitnú úlohu na trhu, pretože cieľovú skupinu verejnosti predstavuje len malá skupina odborníkov papierenského priemyslu.

12 Žalobkyňa preto, aby dokázala, že neexistuje priama súvislosť medzi ochrannou známkou PAPERLAB a tovarmi, pre ktoré sa zápis žiada, analyzuje význam výrazov „paper" a „lab" a presadzuje, že kľúčovým prvkom označenia PAPERLAB je výraz „lab". Početné definície tohto výrazu zdôrazňujú, že tento výraz (alebo výraz „laboratórium") označuje miestnosť, budovu, alebo priestor využívaný pre vedecké pokusy, výskum alebo vedeckú výchovu, alebo tiež priestor, kde sa vyrábajú lieky alebo chemické výrobky. Existuje skutočný rozdiel vo význame medzi, na jednej strane, miestom, a na druhej strane vybavením, ako sú tovary, pre ktoré sa zápis ochrannej známky žiada. Teda spotrebiteľ nemôže, keď vidí alebo počuje výraz „paperlab" vytušiť, že ide o vybavenie, a nie o budovu alebo priestor pre vedcov.

13 Pokiaľ ide o to, že ochranná známka PAPERLAB je vymyslená, žalobkyňa tvrdí, že toto slovné označenie je výsledkom pôvodného spojenia výrazov „paper" a „lab" spojených do neobvyklej štruktúry, ktorá nie je známym výrazom v anglickom jazyku. Tento slovný výmysel, na spôsob ochrannej známky BABY-DRY (rozsudok

Súdneho dvora z 20. septembra 2001, Procter & Gamble/ÚHVT, C-383/99 P, Zb. s. I-6251, bod 40), prisudzuje takto vytvorenej ochrannej známke rozlišovaciu spôsobilosť, čím jej umožňuje plniť jej základnú úlohu, a to určenie podniku, ktorý dodáva tovary na trh.

14 Pokiaľ ide o miesto a osobitnú úlohu ochrannej známky PAPERLAB na relevantnom trhu, žalobkyňa pripomína, že cieľová skupina verejnosti, ktorej definíciu prevzal odvolací senát, predstavuje len malé množstvo technikov a inžinierov, ktorí sú odborníkmi v papierenskom priemysle a ktorí pozorne skúmajú tovar a ochrannú známku s ním spojenú. Je teda veľmi dobre schopná pochopiť bežný význam výrazov „paper" a „lab" a oceniť rozlišovaciu spôsobilosť spojenia týchto dvoch výrazov a ich použitie na označenie elektronického vybavenia a nie služby. Okrem toho, žiadna tretia osoba by nepoužila výraz „paperlab", ani by nemala potrebu alebo osobitný záujem použiť ho pre svoju obchodnú činnosť a ochranná známka PAPERLAB neobmedzuje práva tretích podnikov, ktoré môžu slobodne použiť výrazy „paper", „laboratory" a „lab", buď jednotlivo, alebo kombinovane.

15 Po druhé, žalobkyňa tvrdí, že ochranná známka PAPERLAB bola zapísaná pre zhodné tovary vo Fínsku a pre podobné tovary v Beneluxe, v Japonsku a v niektorých anglosaských krajinách (Spojené štáty a Kanada), kde v angličtine význam výrazov „lab", „paper" alebo „laboratory" u cieľovej skupiny verejnosti nevyvoláva žiadnu pochybnosť. Vysoký počet týchto zápisov je dôležitou informáciou z hľadiska možnosti zapísať ochrannú známku PAPERLAB v Spoločenstve.

16 Po tretie, ÚHVT zapísal ochranné známky, kde je kombinácia výrazov podobná kombinácii, aká je použitá pre vytvorenie ochrannej známky PAPERLAB, pre tovary, ktoré patria do triedy 9, predovšetkým materiál elektronických obvodov alebo príslušenstva pre počítače. Napadnuté rozhodnutie teda nie je koherentné s rozhodovacou praxou ÚHVT. Žalobkyňa sa odvoláva predovšetkým na ochranné známky IQ-PAPER, PAPERMARK, PAPERPAD, PAPERGATE a PAPERMASTER.

17 Vo vyjadrení k žalobe sa ÚHVT stotožňuje so stanoviskom odvolacieho senátu, podľa ktorého je ochranná známka PAPERLAB opisná.

18 Po prvé, vzhľadom na význam výrazov „paper" a „lab" pre tovary, pre ktoré sa zápis ochrannej známky žiada a pre verejnosť, na ktorú sa zameriava ochranná známka PAPERLAB opisuje v angličtine, jednoducho a priamo, očakávanú úlohu alebo zamýšľaný účel dotknutých tovarov, pretože existuje priamy a osobitný vzťah medzi označením PAPERLAB a dotknutými tovarmi. V dôsledku toho, toto označenie príslušná skupina verejnosti pochopí tak, že označuje prístroj na kontrolu papiera a tovarov z papiera, a nie ako laboratórium v bežnom zmysle tohto výrazu.

19 Spojenie výrazov „paper" a „lab" do označenia PAPERLAB tiež nie je neobvyklé z pohľadu syntaxe a zodpovedá naopak obvyklému a gramaticky správnemu spôsobu odvolávať sa na dotknuté druhy tovarov. Tieto dva výrazy môže používať dotknutá verejnosť v bežnom jazyku na označenie vlastností tovarov. Slovné spojenie „paperlab" teda neprisudzuje rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovanej ochrannej známke, pretože v bežnom jazyku nemá rozdielny význam ako výrazy „paper" a „lab", na rozdiel od sporného slovného spojenia vo veci, ktorá viedla k už citovanému rozsudku Procter & Gamble/ÚHVT. ÚHVT sa tak stotožňuje s rozborom žalobkyne v otázke cieľovej skupiny verejnosti, ale vyvodzuje z neho, že táto odborná verejnosť práve z dôvodu svojej skúsenosti a poznatkov je schopná pochopiť presný technický význam výrazu „paperlab". Pre túto verejnosť ochranná známka PAPERLAB prináša jasné a priame posolstvo, že žalobkyňa dodáva zariadenie, ktoré je laboratóriom na kontrolu a testovanie papiera.

20 Taktiež nie je potrebné, aby označenie bolo v čase podania prihlášky skutočne používané na opis tovarov alebo vlastností tovarov, ale stačí, keď tieto označenia a údaje môžu byť použité na tento účel.

21 Po druhé, ÚHVT uvádza, že ak aj vnútroštátne rozhodnutia o zápise môžu byť vzaté do úvahy pri posudzovaní prihlášok ochranných známok Spoločenstva, nemusí sa nimi viazať.

22 Po tretie, ÚHVT je povinný pri posudzovaní prihlášky zhodnotiť, či existuje alebo neexistuje absolútny dôvod zamietnutia na základe článku 7 nariadenia č. 40/94 a vyjadriť sa vzhľadom na charakteristické vlastnosti prihlasovanej ochrannej známky a so zreteľom na tovary a služby, ktoré sú opísané v prihláške. Teda existencia skorších rozhodnutí ÚHVT, ktoré súhlasia so zápisom ochranných známok podobných s ochrannou známkou PAPERLAB, nezaväzuje ÚHVT v posúdení prípadnej existencie absolútneho dôvodu zamietnutia v prejednávanej veci, o to viac, že ochranné známky uvedené žalobkyňou sa odlišujú od ochrannej známky PAPERLAB tým, že neobsahujú rovnaké výrazy a týkajú sa iných tovarov a služieb, ako sú tovary a služby, pre ktoré sa zápis ochrannej známky žiada.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

23 Podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 do registra sa nezapíšu „ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení, alebo údajov, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných charakteristík tovarov, alebo služieb". Okrem toho, článok 7 ods. 2 toho istého nariadenia stanovuje, že: „Odsek 1 sa bude uplatňovať napriek skutočnosti, že dôvody na zamietnutie existujú iba v časti spoločenstva".

24 Označenia a údaje, na ktoré sa vzťahuje článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, sú tie, ktoré môžu slúžiť z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti pri bežnom používaní na priame označenie alebo uvedením niektorej charakteristickej vlastnosti tovaru

alebo služby, pre ktoré sa zápis žiada [rozsudok Procter & Gamble/ÚHVT, už citovaný, bod 39, a rozsudok Súdu prvého stupňa z 26. novembra 2003, HERON Robotunits/ÚHVT (ROBOTUNITS), T-222/02, Zb. s. II-4995, bod 34].

25 Z toho vyplýva, že pre to, aby sa na označenie vzťahoval zákaz uvedený v tomto ustanovení, je potrebné, aby toto označenie malo dostatočne priamy a konkrétny vzťah k sporným tovarom alebo službám, ktorý umožní dotknutej verejnosti hneď a bez ďalšieho uvažovania pochopiť opis sporných tovarov a služieb alebo niektorú z ich charakteristických vlastností [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. júla 2004, Lissotschenko a Hentze/ÚHVT (LIMO), T-311/02, Zb. s. II-2957, bod 30].

26 Preto, aby ochranná známka tvorená novotvarom alebo slovom, ktoré je výsledkom kombinácie znakov, mohla byť pokladaná za opisnú v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 nestačí, aby sa konštatoval prípadný opisný charakter pre každý z týchto znakov. Takýto charakter musí byť taktiež konštatovaný pre novotvar alebo samotné slovo [rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. januára 2005, Wieland-Werke/ÚHVT (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T-367/02 až 369/02, Zb. s. II-47, bod 31].

27 Okrem toho, ochranná známka tvorená novotvarom alebo slovom, ktoré je výsledkom kombinácie znakov, kde každý opisuje vlastnosti výrobkov alebo služieb, pre ktoré je podaná prihláška, je samotným opisom vlastností týchto výrobkov alebo služieb v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 okrem prípadu, keď existuje badateľná odchýlka medzi novotvarom alebo slovom a jednoduchým súhrnom znakov, z ktorých je zložená. To predpokladá, že z dôvodu neobvyklého charakteru kombinácie (znakov) vo vzťahu k vyššie uvedeným výrobkom alebo službám, novotvar alebo slovo vytvára dojem dostatočne vzdialený od dojmu, vytvoreného jednoduchým spojením údajov o obsahu znakov, ktoré ich tvoria, tak že prevyšuje súhrn vyššie uvedených znakov (rozsudok SnTEM, SnPUR, SnMIX, už citovaný, bod 32). V tomto ohľade rozbor sporného výrazu vzhľadom na príslušné

lexikálne a gramatické pravidlá je taktiež správny [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa ROBOTUNITS, už citovaný, bod 39, a z 30. novembra 2004, Geddes/ÚHVT (NURSERYROOM), T-173/03, Zb. s. II-4165, bod 21].

28 V prejednávanej veci tovarmi, pre ktoré sa žiada zápis ochrannej známky PAPERLAB, sú počítačové vybavenie a meracie prístroje na kontrolu a testovanie papiera. Keďže dotknutým tovarom je špecializované vybavenie, je potrebné domnievať sa, že príslušná skupina verejnosti je zložená z odborníkov a skúsených spotrebiteľov z oblasti počítačového vybavenia a meracích prístrojov na kontrolu a testovanie papiera a je anglofónna.

29 Pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, vyvodené z toho, že neexistuje priama súvislosť medzi ochrannou známkou PAPERLAB a dotknutými tovarmi, je nesporné, že táto ochranná známka je zložená z dvoch rozdielnych prvkov, a to z výrazu „paper" a z výrazu „lab". Výraz „paper" predstavuje priamy odkaz na zamýšľaný účel a teda na jednu z vlastností tovarov, pre ktoré sa zápis ochrannej známky žiada. Výraz „lab" opisuje úlohu tovarov, pre ktoré sa zápis ochrannej známky žiada. Je nesporné, že výraz „lab" označuje laboratórium a že zamýšľaným účelom tovarov, pre ktoré sa zápis ochrannej známky žiada je kontrola a testovanie papiera, činnosti obvykle vykonávané v laboratóriu alebo laboratóriom. Bezprostredný význam výrazu „lab" označuje skôr miesto ako prístroje. Každopádne, tento význam je potrebné analyzovať vo vzťahu k tovarom, ktorých sa zápis ochrannej známky týka. Z tohto hľadiska výraz „lab" výborne opisuje vybavenie alebo prístroje určené na kontrolu a testovanie.

30 Vzhľadom na tieto prvky cieľová skupina verejnosti chápe význam každého z výrazov „paper" a „lab" tak, že odkazujú na papier a na laboratórium. Teda každý z výrazov,

ktoré tvoria ochrannú známku PAPERLAB, musí byť chápaný tak, že opisuje jednu z vlastností alebo funkcií tovarov, pre ktoré sa zápis ochrannej známky žiada.

31 Okrem toho, cieľová skupina verejnosti chápe označenie PAPERLAB tak, že označuje systém, ktorý je laboratóriom na kontrolu a testovanie papiera, ako na to poukazuje odvolací senát. Vzhľadom na ovládanie anglického jazyka a technickú znalosť tovaru a papierenského priemyslu, táto skúsená a kvalifikovaná verejnosť výborne pozná povahu, vlastnosti a používanie počítačového vybavenia a meracích prístrojov na kontrolu a testovanie papiera. Môže teda k ochrannej známke PAPERLAB pripojiť tovary, pre ktoré sa zápis žiada. Teda, na rozdiel od tvrdenia žalobkyne, práve vzhľadom na to, že ide o odbornú a skúsenú verejnosť, je táto schopná pochopiť presný technický význam výrazu „paperlab".

32 Pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, že ochranná známka PAPERLAB je vymyslená, zdá sa, že spojenie „paperlab" nie je neobvyklé vo svojom zložení. Práve naopak, sporné označenie tým, že pripája k sebe výrazy „paper" a „lab" v správnom poradí vzhľadom na anglickú gramatiku, nevzbudzuje v príslušnej skupine verejnosti dojem značne vzdialený od dojmu, ktorý vyvoláva jednoduché spojenie týchto výrazov, aby zmenilo ich význam alebo dosah. Následne odvolací senát neuznal zásady obsiahnuté v už citovanom rozsudku Procter & Gamble/ÚHVT (body 43 a 44), berúc do úvahy, že tak ako v prejednávanej veci prihlasovaná ochranná známka nie je slovným výmyslom.

33 Z uvedeného vyplýva, že odvolací senát právom vyslovil, že ochranná známka PAPERLAB opisuje v angličtine jednoducho a priamo očakávanú funkciu tovarov, pre ktoré sa zápis ochrannej známky žiada. Slovné označenie PAPERLAB totiž nevzbudzuje dojem dostatočne vzdialený od dojmu, ktorý vyvoláva jednoduché spojenie výrazov „paper" a „lab". Okrem toho, označenie „paperlab" možno tiež

chápať tak, že označuje jednu z technických vlastností predmetných tovarov, pretože ide o počítačové vybavenie a meracie prístroje, ktoré boli koncipované tak, aby fungovali ako skutočné prenosné laboratórium, ktorým sa zabezpečujú, *in situ*, služby obvykle poskytované v laboratóriu.

34 Toto zistenie nemožno spochybniť tvrdením žalobkyne, že výraz „paperlab" sa nepoužíva v bežnom jazyku a nie je uvedený v slovníku. Pre to, aby ÚHVT zamietol zápis na základe článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, nie je potrebné, aby označenia a údaje tvoriace ochrannú známku, na ktorú sa vzťahuje toto ustanovenie, boli skutočne používané v čase podania prihlášky na opis takých tovarov a služieb, ako sú tovary a služby, pre ktoré sa zápis žiada alebo vlastností tovarov a služieb. Stačí, ako to uvádza samotný text tohto ustanovenia, ak sú tieto označenia a údaje spôsobilé byť používané na tento účel. Zápis slovného označenia musí byť zamietnutý, pri uplatňovaní tohto ustanovenia, ak aspoň jeden z jeho možných významov označuje vlastnosť dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 32). Okrem toho, ÚHVT nemá povinnosť preukázať, že toto označenie je uvedené v slovníku. Zápisu schopnú povahu označenia ako ochrannej známky Spoločenstva treba posúdiť iba na základe príslušnej právnej úpravy Spoločenstva, ako ju vykladá súd Spoločenstva. Teda stačí, keď odvolací senát pri rozhodovaní uplatňuje kritérium rozlišovacej spôsobilosti, ako ho vykladá judikatúra, bez toho, aby potreboval predložiť dôkazy [rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2004, Telepharmacy Solutions/ÚHVT (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T-289/02, Zb. s. II-2851, bod 54].

35 Keďže je preukázané, že označenie PAPERLAB môže opisovať jednu z úloh tovarov, pre ktoré sa zápis ochrannej známky žiada, tvrdenie týkajúce sa možnosti tretích osôb používať všeobecné výrazy „paper", „lab" alebo „laboratory", jednotlivo alebo kombinovane, nie je relevantné.

36 Z uvedeného vyplýva, že prvé tvrdenie žalobkyne je nedôvodné.

37 Druhé tvrdenie žalobkyne založené na existencii vnútroštátnych rozhodnutí o zápise ochrannej známky PAPERLAB pre zhodné alebo podobné tovary je tiež nedôvodné. Systém ochranných známok Spoločenstva je samostatným systémom, ktorý tvorí súhrn pravidiel a ktorý má osobitné ciele, a jeho uplatňovanie je nezávislé na vnútroštátnych systémoch [rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. decembra 2000, Messe München/ÚHVT (electronica), T-32/00, Zb. s. II-3829, bod 47]. Spôsobilosť označenia na zápis ako ochrannej známky Spoločenstva teda treba posúdiť iba na základe príslušnej právnej úpravy Spoločenstva. ÚHVT, prípadne súd Spoločenstva, nie je viazaný rozhodnutím prijatým v členskom štáte alebo v tretej krajine, ktoré pripúšťa spôsobilosť tohto označenia na zápis ako vnútroštátnej ochrannej známky. Tak je to aj v prípade, keď je takéto rozhodnutie prijaté na základe vnútroštátnej právnej úpravy zosúladenej s prvou smernicou Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1, Mim. vyd. 17/001, s. 92), alebo v krajine, ktorá patrí do jazykovej oblasti, z ktorej predmetné slovné označenie pochádza [rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Streamserve/ÚHVT (STREAMSERVE), T-106/00, Zb. s. II-723, bod 47].

38 V prejednávanej veci sa nezdá, že by odvolací senát nevzal do úvahy príslušnú právnu úpravu Spoločenstva pri rozbore, či označenie PAPERLAB je možné zapísať ako ochrannú známku Spoločenstva. Okrem toho, podľa vyššie uvedenej judikatúry mohol slobodne zhodnotiť skutočnosť, že ochranná známka PAPERLAB bola zapísaná v dvoch krajinách anglického jazyka (Spojené štáty a Kanada) a vyvodiť z toho dôsledky pokiaľ ide o riešenie, ktoré je potrebné prijať pre zápis ochrannej známky PAPERLAB.

39 Tretie tvrdenie žalobkyne, vyvodené z toho, že ÚHVT v minulosti zapísal ochranné známky, ktoré spočívajú na spojení podobných výrazov ako výrazov, ktoré tvoria ochrannú známku PAPERLAB, je taktiež nedôvodné. Ochranné známky uvedené žalobkyňou sa odlišujú od prihlasovanej ochrannej známky PAPERLAB, pretože označujú iné tovary a služby ako tovary a služby v prejednávanej veci. Rozhodnutia týkajúce sa zápisu označenia ako ochrannej známky Spoločenstva, ktoré prijímajú odvolacie senáty podľa nariadenia č. 40/94, patria do viazanej právomoci a nie do diskrečnej právomoci. Spôsobilosť označenia na zápis ako ochrannej známky Spoločenstva teda treba posúdiť iba na základe príslušnej právnej úpravy Spoločenstva, ako ju vykladá súd Spoločenstva, a nie na základe údajnej predchádzajúcej rozdielnej rozhodovacej praxe odvolacích senátov [rozsudok Súdu prvého stupňa z 2. júla 2002, SAT.1/ÚHVT (SAT.2), T-323/00, Zb. s. II-2839, bod 60, potvrdený v tomto bode rozsudkom Súdneho dvora zo 16. septembra 2004, SAT.1/ÚHVT, C-329/02 P, Zb. s. I-8317].

40 Z uvedeného vyplýva, že jediný žalobný dôvod vyvodený z porušenia článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 sa neprijíma. Následne je potrebné žalobu zamietnuť.

O trovách

41 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ju na náhradu trov konania v súlade s návrhom ÚHVT.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. Žaloba sa zamieta.

2. Žalobkyňa je povinná nahradiť trovy konania.

Legal Mengozzi Wiszniewska-Białecka

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 22. júna 2005.

Tajomník

H. Jung

Predseda komory

H. Legal